

Les marques et leur protection jouent un rôle très visible dans la production et la commercialisation des vins et des spiritueux. Le système des marques propre à l'Union Européenne et administré par l'Office Européen des Marques situé à Alicante en Espagne est entré en vigueur en 1996. Alors que plus de 100.000 marques européennes ont déjà été déposées, les règles du jeu se modifient et il convient de procéder à un examen et à une réévaluation des stratégies. Pour contribuer à ce processus, nous publierons à partir de ce numéro une série d'articles sur cette question rédigés par le Dr. A. v. Mühlendahl, qui a participé à la mise en place du nouveau système dès le départ au début des années 1970, et qui est actuellement Vice-président de l'Office à Alicante et responsable des questions juridiques.

Trade marks and their protection play a highly visible role in the production and marketing of wine and spirits. With the coming into operation of the European Union's own trade mark system in 1996, administered by the European Union's trade mark office in Alicante in Spain, and with more than 100.000 trade marks already having been filed there since early 1996, the rules of the game are changing, and strategies must be reviewed and reevaluated. To help in this process, we will publish, beginning in this issue, a series of articles on the relevant problems, written by Dr. A. v. Mühlendahl, who has been involved in the preparation of the new system from the very beginnings in the early 1970s and who is currently the Vice-President of the Office in Alicante responsible for legal affairs.

LES MARQUES EN EUROPE : L'OFFICE DES MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE ET LE DÉPÔT DES MARQUES DE VINS ET DE SPIRITUEUX

TRADE MARKS IN EUROPE: THE TRADE MARK OFFICE OF THE EUROPEAN UNION AND THE REGISTRATION OF TRADE MARKS FOR WINES AND SPIRITS

Alexander v. Mühlendahl¹

Alexander v. Mühlendahl¹

I. Introduction

I. Introduction

Les vins et les spiritueux constituent un élément important de nos cultures. Leur bonne commercialisation nécessite des systèmes efficaces de protection de leurs désignations commerciales, tant au niveau national qu'au niveau international. Ces systèmes de protection correspondent à deux secteurs du droit de la propriété intellectuelle, à savoir les appellations d'origine et le droit des marques. Les appellations d'origine sont la propriété collective de tous ceux qui sont autorisés à les utiliser. Les marques - les mots, les noms, les signes graphiques, les signes complexes tels que les étiquettes ainsi que les formes caractéristiques des bouteilles etc. - appartiennent à chaque producteur ou commerçant individuel. Elles indiquent que les produits proviennent de leur propriétaire respectif et non d'un concurrent. Le présent article traite des marques et de leur protection.

Wines and spirits form an important element of our cultures. They require for their successful marketing efficient and effective protection systems, at the national and at the international level, for the designations under which they are sold. These protection systems are made up of two branches of intellectual property law - appellations of origin and trade mark rights. Appellations of origin are the joint property of all those entitled to use these appellations. Trade marks - words, names, figurative marks, complex marks like labels, but also the distinctive shape of bottles, etc. - are the property of each individual producer or merchant and individualize their products as originating from their proprietor, and not from anyone else from among their competitors. This article deals with trade marks and their protection.

Les économies modernes sont de plus en plus dominées par les marques, comme en témoigne la croissance phénoménale des dépôts de marques dans les offices des marques des différents pays. Par exemple, on relève plus de 220.000 demandes par an aux Etats Unis, environ 150.000 au Japon et plus de 400.000 dans les 13 juridictions des marques des états membres de l'union européenne². Du point de vue juridique, l'importance des

Trade marks play an ever-increasing role in today's economies. This is witnessed on the factual side by the enormous growth of trade mark applications filed at the national trade mark offices around the world: Currently, in the United States of America, more than 220.000 new applications are filed each year, in Japan around 150.000, and more than 400.000 in the 13 trade mark jurisdictions in the Member States of the European Union². On the legal side, the importance of trade marks

¹ Docteur en droit, Vice-président de l'office de l'harmonisation dans le marché interne (marques, dessins et modèles) à Alicante en Espagne ; membre de la commission scientifique de la commission européenne pour les appellations d'origine et les spécialités alimentaires. Les vues et les opinions exprimées dans cet article n'engagent que l'auteur.

¹ Dr. iur., J.D., LL.M.; Vice-President, Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), Alicante, Spain; Member, European Commission's Scientific Committee for Appellations of Origin and Food Specialties. The views and opinions expressed in this Article are those of the author.

² Les 15 états membres de l'union européenne (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume Uni, Suède) ont en tout 13 systèmes de marques différents : les trois pays du Bénélux disposent d'un système uniforme et unique depuis 1971.

² The 15 Member States of the European Union (Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, United Kingdom) have altogether 13 separate trade mark systems - for the three Benelux countries a single uniform system is in operation since 1971.

marques et de leur protection est soulignée par le fait qu'avec les appellations d'origine, les marques constituent un élément important de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle concernant le commerce (accord ADPIC), qui fait partie intégrante de l'accord établissant l'organisation mondiale du commerce (accord OMC).

II. Le dépôt comme moyen d'obtention de la protection d'une marque : le principe de territorialité

En général, les droits de propriété intellectuelle constitués par une marque s'obtiennent au moyen du dépôt³ auprès de l'organisme de propriété industrielle du pays en question. Le périmètre de la protection de la marque correspond alors au territoire du pays dans lequel elle a été déposée. Ainsi, pour une protection efficace d'une marque, il est nécessaire de la déposer non seulement dans son pays d'origine, mais également dans tous les marchés sur lesquels le produit est susceptible d'être commercialisé. Cela devient long et coûteux dès que la démarche concerne tout un ensemble de pays, comme c'est généralement le cas.

Il n'est donc pas étonnant de constater que l'on s'est efforcé, dès l'apparition du droit international de la propriété intellectuelle vers la fin du 19^{ème} siècle, de rationaliser et de centraliser les systèmes de dépôt des marques. Tous ces efforts n'ont jusqu'à ce jour pas véritablement abouti, car leur réussite est tributaire de l'abandon par les divers pays de leur souveraineté ; les nations doivent permettre la renonciation au principe de territorialité, selon lequel les droits de propriété intellectuelle ne sont protégés qu'au sein de la juridiction du pays qui les accorde, et uniquement aux termes du droit de ce pays. Cela n'a pas été possible jusqu'à aujourd'hui.

On s'est donc attaché à harmoniser le droit positif et le code de procédure des marques d'une part, et à créer une procédure de dépôt internationale et centralisée d'autre part, tout en maintenant le principe selon lequel les droits résultants portent sur des marques nationales, assujetties au droit national. Le premier objectif, à savoir l'harmonisation, a été réalisé dans une certaine mesure par les dispositions de la convention de Paris sur la protection de la propriété industrielle (1883), par l'accord ADPIC et par un autre traité international, le traité sur le droit des marques (1994). Le second objectif, à savoir le dispositif international de dépôt, a été réalisé par l'arrangement de Madrid sur le dépôt international des marques, qui date de 1981, et par un protocole relatif à cet arrangement adopté à Madrid en 1989 et en vigueur depuis 1996. L'arrangement de Madrid et le protocole sont administrés par l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), une agence spécialisée des Nations Unies, dont l'histoire remonte au 19^{ème} siècle. L'organisation regroupe aujourd'hui plus de 45 états membres, la plupart européens. Toutefois, elle va sans

³ Il existe également des systèmes fondés sur l'utilisation, surtout celui des États Unis. La plupart des systèmes reconnaissent, outre le dépôt, un mode parallèle d'acquisition de droits, fondé sur l'utilisation.

and their protection is underscored by the fact that they, as do appellations of origin, form an important element of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, the TRIPS Agreement, which constitutes an integral part of the Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO Agreement).

II. Obtaining Trade Mark Protection Through Registration – The Principle of Territoriality

Trade marks as part of the system of intellectual property rights are usually obtained through registration³ at the respective patent and trade mark office of the country concerned. Their territorial scope of protection extends to the territory of the country where the mark is registered. Therefore, in order to protect trade marks effectively it is necessary to secure registration not only in the home country for the home market but also in all those markets where the product is likely to be sold. This becomes a costly and time-consuming exercise when – as will usually be the case – a whole series of countries are involved.

It is therefore not surprising that efforts have been undertaken since the beginnings of international intellectual property law towards the end of the last century to rationalize and centralize trade mark registrations systems. All these efforts have so far not really succeeded because their realization would involve countries giving up part of their sovereignty and permit abandoning the principle of territoriality – intellectual property rights are protected only within the jurisdiction of the country granting them and only according to the laws of that country. This has not been possible so far.

Instead the focus has been on the one side on harmonizing substantive and procedural law of trade marks, and on the other on the creation of a centralized international registration procedure while maintaining the principle that the resulting rights remain national marks and subject to national law. The former objective – harmonization – has been realized to some degree by provisions found in the Paris Convention on the Protection of Industrial Property (1883), the TRIPS Agreement, and another international treaty, the Trademark Law Treaty (1994). The latter objective – international registration – has been achieved by the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, dating from 1891, and a Protocol to this Agreement adopted in Madrid in 1989 and entered into force in 1996. The Madrid Agreement and the Protocol are administered by the World Intellectual Property Organization (WIPO), a specialized agency of the United Nations with a history going back into the 19th century, and have today together more than 45 member countries, most of them in Europe, but are

³ There are also use-based systems, especially that of the USA, and most systems recognize in addition to obtaining rights through registration a parallel mode acquisition on the basis of use.

doute accueillir le Japon dans les 12 mois à venir ; à terme, elle devrait également accueillir les États Unis. Le système fonctionne sur la base du dépôt d'une marque dans un seul état membre, son enregistrement international ultérieur et son " extension " à tous les autres états membres choisis par le propriétaire de la marque internationale.

C'est la réalité que nous connaissons à l'heure actuelle : le dépôt d'une marque est une affaire essentiellement nationale, mais il est de plus en plus complété par le système de Madrid et de plus en plus assujéti à des règles harmonisées, tant sur le plan du droit positif que sur celui de la procédure. Cependant, la nature territoriale des droits accordés par les marques est un obstacle de taille pour les entreprises internationales.

III. Le dépôt des marques dans l'union européenne : le système de marques propre à l'union européenne

1. Le point de départ

Ce qui vaut pour le monde des marques en général ne vaut toutefois plus pour l'union européenne. Un propriétaire ressortissant de n'importe quel pays peut désormais obtenir une protection pour sa marque sur l'ensemble du territoire de l'union européenne, cela au moyen d'un dépôt unique auprès de l'office des marques de l'union européenne, qui porte le nom ambitieux d' " Office de l'harmonisation dans le marché interne (marques, dessins et modèles) " .

Le système a vu le jour par l'adoption d'une loi par le conseil des ministres de l'union européenne en 1993⁴, après plus de 30 années de préparation, de débats et de négociation. La logique qui guide le système est évidente : un marché uniforme ou unitaire, l'objectif principal du traité de Rome qui demeure la pièce centrale de l'unification européenne même après les traités de Maastricht et d'Amsterdam, officiellement sanctionné par le concept du marché unique ou du marché interne, nécessite un droit de propriété intellectuelle unique ou unitaire. On serait sans doute étonné de constater que cet objectif n'a été réalisé qu'en 1993. De même, tout en disposant d'un système des marques propre, l'union européenne continue à reconnaître 15 droits nationaux pour les brevets ainsi que des systèmes distincts et non encore harmonisés pour la protection des appellations d'origine (dans des domaines autres que les vins et les aliments), et elle ne s'est pas encore dotée d'un système unitaire pour les droits d'auteur. Les obstacles principaux tenaient à la difficulté à convenir de concepts communs en matière de règles positives et de procédure pour la protection des marques, aux problèmes politiques liés à la situation géographique de l'office - presque tous les états membres étaient candidats - et au choix des lan-

likely to include Japan within the next 12 months and eventually also the USA. The system operates on the basis of a trade mark application or registration on one member country, a subsequent international registration of the same mark and its " extension " to all other member countries chosen by the proprietor of the international mark.

This is the current reality - trade mark registration is essentially a national matter, supplemented however increasingly by the Madrid system and increasingly subject to harmonized rules, substantively and procedurally. Nevertheless, the territorial nature of trade mark rights is one of the major obstacles faced by internationally active companies.

III. Trade Mark Registration in the European Union - The European Union's Own Trade Mark System

1. The Starting Point

What is true for the world of trade marks in general is however no longer true for Europe, the European Union. Trade mark proprietors from all over the world can now obtain trade mark protection for the whole territory of the European Union with one single registration at the European Union's trade mark office, which has the ambitious name "Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)".

This system was created by a legislative act adopted by the Council of Ministers of the European Union in 1993⁴ after more than 30 years of preparation, discussion, and negotiation. The logic behind this system is self-evident: A uniform or unitary market, the principal objective of the Rome Treaty and still one of the centerpieces of the European unification even after Maastricht and Amsterdam, officially sanctioned under the concept of the Single Market or Internal Market, requires single or unitary intellectual property rights. It may actually be surprising that it took until 1993 to realize this objective and that the European Union, while now having its own trade mark system, is today still living with 15 national patents, distinct and not even harmonized systems of protecting appellations of origin (in fields other than wine and foodstuffs), no unitary copyright system, etc. The main obstacles were presented by difficulties in agreeing on common concepts regarding substantive and procedural rules for protecting trade marks and political problems related to the location of the office with almost all Member States being contenders and to the choice of the operating languages of the Office (it should be self-evident that a trade mark office, even if highly efficient, is likely to be pushed to

⁴ Règlement (CE) N° 40/94 du conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, Journal Officiel des Communautés européennes N° L 40 du 14 janvier 1994, p. 1, publié également au Journal Officiel de l'office de l'harmonisation, 1995, p. [].

⁴ Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community Trade Mark, Official Journal of the European Communities No L 40 of 14 January 1994, p. 1, published also in the Official Journal of the Harmonization Office 1995, p. [].

gues de travail de l'office (alors même qu'il devrait être évident qu'un office des marques, tout efficace qu'il soit, ne peut raisonnablement fonctionner avec plus de trois langues, sans parler des 11 langues officielles de l'union européenne).

Ces obstacles ont été surmontés au cours de la seconde moitié de 1993, avec la prise des décisions sur les villes d'accueil de plusieurs autres grandes institutions de l'union européenne : Francfort pour la banque centrale européenne, La Haye pour l'organisation de police, Londres pour l'agence du médicament, Copenhague pour l'office de protection de l'environnement, etc. L'Espagne a été choisie pour l'office européen des marques, rebaptisé l'office de l'harmonisation pour signifier qu'il était susceptible de se charger d'autres tâches complémentaires. L'Espagne avait initialement présenté la candidature de Madrid, mais a fini par choisir Alicante, ville située sur la Méditerranée, environ 180 km au sud de Valence, mieux connue jusque là comme centre touristique. Désormais, Alicante a rejoint Munich, siège de l'office européen des brevets, pour devenir le deuxième pôle de la propriété intellectuelle en Europe. Quant aux langues, les cinq langues principales de l'union européenne, à savoir l'anglais, le français, l'allemand, l'italien et l'espagnol, ont été choisies comme les langues de l'office. Les six autres langues (le danois, le néerlandais, le finnois, le grec, le portugais et le suédois) sont à disposition en tant que langues de procédure pour le dépôt si le requérant le souhaite.

Le gouvernement espagnol a fourni le siège provisoire de l'office, inauguré officiellement en juillet 1994. L'office a commencé ses travaux le 1er septembre 1994, avec au départ un effectif restreint. Celui-ci a atteint 20 personnes à la fin 1994 et environ 80 personnes à la fin 1995.

Depuis le 1^{er} janvier 1996, il est possible de déposer des demandes de marques auprès de l'Office. Les estimations initiales de la part de la commission européenne, fondées sur une enquête auprès des sociétés intéressées, indiquaient un chiffre d'environ 10.000 à 15.000 demandes au cours de la première année. Aussi plusieurs observateurs se sont-ils étonnés de voir l'office recevoir plus de 21.000 demandes au 1er avril 1996. Le chiffre a dépassé 43.000 à la fin de l'année 1996. Aujourd'hui, après plus de 3 années de fonctionnement, l'office a reçu (à la fin février 1999) environ 108.000 demandes et a enregistré plus de 30.000 marques de tous les pays du monde. La plupart de ces marques sont issues de l'union européenne (les principaux pays étant l'Allemagne, le Royaume Uni, l'Italie, la France et l'Espagne), mais une part substantielle provient des pays tiers : les Etats Unis représentent à eux seuls plus de 25% de l'ensemble des demandes. Les effectifs sont désormais de plus de 400 personnes et le siège permanent de l'office sera inauguré le 10 juin 1999, alors que le nombre de demandes ne cesse de croître : en 1999, l'office pourra recevoir plus de 40.000 demandes. Ainsi, quelques années après son ouverture, l'office de l'harmoni-

the limits when required to work in more than three languages, let alone in all 11 of the official languages of the European Union).

These obstacles were overcome in the second half of 1993, together with the decision on the seats of a number of other important European Union institutions and offices – such as the location of the European Central Bank in Frankfurt, of the European Police Organization in The Hague, of the European Medicines Evaluation Agency in London, of the Environmental Protection Office in Copenhagen, etc. Spain was given the seat of the European Trade Mark Office, which was renamed “Harmonization Office” as a signal indicating that other and additional tasks may be attributed to that office. Spain had initially presented Madrid as the proposed location of the office but in the end selected Alicante located on the Mediterranean coast some 180 km south of Valencia, better known until then as a tourism center, but which now has become, in addition to Munich where the European Patent Office is located, the second intellectual property center in Europe. As regards languages, the five principal languages of the European Union – English, French, German, Italian, Spanish – were determined as Office languages, with the other six languages – Danish, Dutch, Finnish, Greek, Portuguese, Swedish – remaining available as procedural languages in the registration procedure if so wished by the applicant.

The Spanish government provided the provisional headquarters of the Office, which were officially inaugurated in July 1994. The Office began its operations on September 1, 1994 with initially just a few staff members, growing from 20 by the end of 1994 to some 80 by the end of 1995.

Since January 1, 1996, trade mark applications may be filed at the Office. Original estimates on the part of the European Commission, based on a survey among interested organizations, pointed to a figure of some 10.000 to 15.000 applications in the first year of operation. Thus the surprise was great when the Office actually had received more than 21.000 applications by April 1, 1996, and the total number had grown to more than 43.000 by the end of the year. By now, after more than 3 years of operation, the Office has received (by the end of February 1999) some 108.000 applications and has registered more than 30.000 marks, from all parts of the world, the majority from the European Union (with Germany, the United Kingdom, Italy, France and Spain being the principal countries of origin), but a substantial share from abroad, with the USA alone providing more than 25 % of all applications. The staff has grown to more than 400, the Office's permanent headquarter will be opened on June 10, 1999, and the number of applications continue to rise – in 1999 more than 40.000 applications may reach the Office, thus placing the Office, just a few years after its opening, among the large offices of its kind on a European and on a universal scale.

sation figure parmi les grands organismes de ce type en Europe et dans le monde.

2. Les principes de base du système communautaire des marques

Le nouveau système communautaire des marques est fondé sur trois grands principes égaux en importance : la coexistence, l'autonomie et le caractère unitaire.

a) La coexistence

La coexistence signifie que les marques communautaires ne remplacent pas les marques nationales, mais servent de complément ou d'alternative aux marques disponibles jusqu'à présent. Les propriétaires peuvent choisir n'importe laquelle des deux approches ou les deux.

Ainsi, pour obtenir la protection d'une nouvelle marque, il est possible de déposer une demande auprès de n'importe lequel des 13 organismes nationaux des états membres de l'union européenne, auprès de l'office de l'harmonisation à Alicante ou auprès des deux, selon la situation juridique et réelle de chaque cas particulier. Les enregistrements existants dans les états membres peuvent faire l'objet d'un " nouvel enregistrement " au niveau communautaire afin de profiter des avantages supplémentaires de l'enregistrement communautaire. La double protection n'est donc pas interdite.

b) L'autonomie

L'autonomie signifie que les marques communautaires sont soumises à un régime juridique propre, un régime nouveau du droit communautaire. Le droit national des états membres ne s'applique que dans la mesure où le règlement sur la marque communautaire le permet ou le prescrit expressément. Ainsi, l'autonomie est une conséquence directe du système communautaire des marques créé par le législateur communautaire.

c) Le caractère unitaire

Le caractère unitaire des marques communautaires est un élément central du droit positif des marques. Il signifie que les marques communautaires sont valables partout dans l'union européenne et peuvent être refusées ou annulées dès lors qu'il apparaît qu'il existe un obstacle absolu ou relatif dans une partie seulement de la communauté européenne. Si elles peuvent faire l'objet de concessions de licences territoriales, les marques communautaires ne peuvent être cédées ou transférées que pour l'ensemble du territoire de l'union européenne.

3. Les éléments centraux et les avantages

Aujourd'hui, les personnes qui doivent choisir la démarche adéquate pour la protection des marques en Europe se trouvent confrontées à un plus grand choix qu'auparavant : elles peuvent procéder à un dépôt na-

2. Basic Principles of the Community Trade Mark System

The new system – the Community trade mark system – is based on three equally important and significant principles: Coexistence, autonomy, and unitary character.

a) Coexistence

Coexistence means that the Community trade mark system does not replace the national systems but rather offers an addition or an alternative to the previously available systems. Proprietors may choose the one approach or the other or even both.

Thus, when seeking trade mark protection for a new mark, applications may be filed at each of the 13 national offices in the European Union Member States and at the Harmonization Office in Alicante, or at both of these offices, depending on the legal and factual situation in each particular case. Existing trade mark registrations in the Member States may be "re-registered" at the Community level in order to take advantage of the added benefits flowing from having a Community registration. There is thus no prohibition of double protection.

b) Autonomy

Autonomy means that Community trade marks are subject to their own legal regime, a new system if Community law. The national law of the Member States is applicable only to the extent that the Regulation on the Community Trade Mark expressly allows or prescribes this. Autonomy is thus a direct consequence of the Community trade mark system having been created by the Community legislature.

c) Unitary Character

The unitary character of Community trade marks is one of the central elements of the substantive law of trade marks. It means that Community trade marks are valid everywhere in the European Union and may be refused or cancelled when it appears that there exists any obstacle of an absolute or relative nature in one part of the European Community only. Community trade marks, while available to be licensed on a territorial basis, can be assigned or transferred only for the total territory of the European Union.

3. Central Features and Advantages

Those faced with the task of selecting an approach to protecting their trade marks in Europe today find themselves confronted with a much wider variety of choices than before: file nationally, and if so, where, file

tional dans un des états membres, et/ou au dépôt européen auprès de l'office, assorti ou non du dépôt aux termes de l'arrangement de Madrid. Ces diverses possibilités contribuent certes à la fascination qu'exerce actuellement le domaine du droit des marques, mais en même temps, elle rendent le choix plus difficile et plus compliqué. Par conséquent, nous allons tenter de décrire les caractéristiques principales du nouveau système ; ces caractéristiques sont en fait autant de raisons d'utiliser la marque communautaire, soit seule, soit conjuguée avec les systèmes nationaux.

a) Des démarches simplifiées

L'un des plus grands avantages est sans conteste la simplification des démarches administratives :

- Une seule demande auprès d'un seul centre administratif en une seule langue, avec un seul interlocuteur ;
- Le renouvellement et l'administration centralisés des cessions, des licences, des modifications etc., le tout dans la même langue, sans les exigences bureaucratiques qui sont si souvent exaspérantes ;
- Une facilité de communication avec l'Office par télécopie ou par courrier ; à l'avenir, on pourra également communiquer on line ou par e-mail..

b) Des coûts réduits

Il va de soi que le dépôt unique a pour conséquence de diminuer le coût total de la protection d'une marque, par rapport aux coûts nécessaires pour de nombreux dépôts nationaux. Cet avantage, déjà sensible pour les droits officiels de l'office d'Alicante, ne tient pas compte des autres frais annexes, surtout ceux de la représentation juridique (par un avocat ou par un conseil en propriété intellectuelle), de la préparation des documents, des traductions etc. qui dépassent généralement de beaucoup les droits de l'organisme.

Les droits principaux de l'office d'Alicante sont :

- Les droits de dépôt de 975 euro pour trois classes de produits ou de services, avec un supplément de 200 euro pour chaque classe supplémentaire ;
- La taxe d'enregistrement de 1.100 euro pour trois classes,
- Les droits de renouvellement (10 ans après la date de dépôt) de 2.500 euro pour trois classes,
- Les droits d'enregistrement des cessions et des licences de 200 euro chaque, avec un plafond de 1.000 euro pour les cessions et licences multiples.

c) Protection

Les marques communautaires bénéficient de la même protection positive que les marques nationales, mais cette protection est appliquée par un système juridictionnel communautaire de tribunaux nationaux spécialisés, qui

only – or in addition – at the Harmonization Office, combine this – or not – with Madrid registrations. While this variety certainly contributes to the current fascination of the field of trade mark law, it also makes the choice more difficult and more complicated. Therefore I will describe hereafter some of the main features of the new system which at the same time also provide the best arguments for using it – either alone or in combination with applications under the national systems.

a) Administrative Convenience

One of the biggest advantages is clearly the administrative convenience:

- One application at one office in one language with only one representative,
- Central renewal and central administration of assignments, licenses, name changes etc., all in one language, and all without often frustrating bureaucratic requirements,
- Easy communication with the Office by means of telefax or mail, in future by e-mail or online communication.

b) Cost

As a result of the administrative advantage the overall expense of obtaining trademark protection is naturally lower than a combination of national registrations. While the advantage results even when looking only at the official fees of the Alicante Office, the overall expenses, which include in particular those for legal representation (by a lawyer or a trade mark agent), preparation of documents, translations etc., usually exceed the official fees by far.

The most important official fees at the Alicante Office are:

- Filing fee of 975 euro for three classes of goods or services, with an additional 200 euro for each additional class,
- Registration fee of 1.100 euro for three classes,
- Renewal fee (10 years from the date of filing) of 2.500 euro for three classes,
- Assignment and license recordal fee of 200 euro each, with a "cap" of 1.000 euro in case of multiple assignments or licenses.

c) Enforcement

Community trade marks have the same substantive scope of protection as national marks, but their enforcement is made much simpler by providing a European Union-wide jurisdictional system of specialized national courts

comprennent toujours un tribunal compétent pour juger les contrefaçons partout en Europe.

d) Antériorité des droits

Les marques communautaires constituent des droits antérieurs non seulement dans le système des marques communautaires, mais également dans l'ensemble des 13 systèmes nationaux. Ainsi, les divers organismes nationaux tiendront compte des marques communautaires pour refuser une marque en raison de l'existence de droits antérieurs, et toutes les marques communautaires antérieures peuvent servir de base à des procédures d'opposition, d'annulation ou de contrefaçon à l'encontre des marques nationales d'une date ultérieure.

e) Ancienneté et conversion

Le système communautaire des marques permet d'invoquer l'existence d'un dépôt national antérieur identique et donc d'intégrer les dépôts nationaux et communautaires sous la marque communautaire. Ainsi, on conserve les avantages des dépôts nationaux sans toutefois devoir les renouveler (les droits dits d'ancienneté).

En revanche, lorsque une marque ou un dépôt communautaire cesse d'exister pour une raison quelconque - retrait, renonciation, refus, invalidation, non renouvellement - le propriétaire peut convertir la marque communautaire en une demande de marque nationale, en conservant la date de dépôt de la marque communautaire. Ainsi, le système communautaire comporte peu de risque.

f) Obligation d'usage : l'exploitation dans un seul état membre suffit

Les marques communautaires sont révocables (c'est-à-dire annulables) si le propriétaire ou le licencié ne fait pas un usage sérieux de la marque pendant une durée de cinq ans. Il en est ainsi de la plupart des marques nationales et de toutes les marques européennes. La grande " valeur ajoutée " de la marque communautaire est qu'il n'est pas besoin d'exploiter la marque dans plusieurs états membres ou dans l'ensemble de l'Union. Une exploitation sérieuse (en type et en quantité) dans un seul pays suffit.

On peut ajouter d'autres avantages encore. Pour l'heure, nous nous contenterons de souligner que la présence des marques communautaires facilitera grandement le processus d'élargissement, c'est à dire l'admission de nouveaux états membres dans l'union européenne, non seulement à l'égard des candidats actuellement envisagés (république tchèque, Estonie, Hongrie, Pologne, Slovénie et Chypre), mais également à l'égard de tout élargissement futur. L'avantage réside dans le fait que les marques existantes seront automatiquement étendues aux nouveaux états membres sans aucune intervention administrative ou démarche bureaucratique.

[A suivre]

La prochaine contribution abordera la procédure de dépôt auprès de l'office d'harmonisation à Alicante.

which will always include a court which is competent to judge acts of infringement anywhere in Europe.

d) Earlier Rights

Community trade marks constitute earlier rights not only in the Community trade mark system itself, but also in all the 13 national systems. This will have the effect that national offices refusing applications on the basis of earlier marks will include Community trade marks as a basis for such refusal, and that all earlier Community trade marks may be used as a basis for bringing opposition, cancellation or infringement proceedings against national marks having a later date.

e) Seniority and Conversion

Under the Community trade mark system it is possible to claim the existence of earlier identical national registrations and thereby integrate national and Community registrations under the roof of a Community mark, maintaining all the advantages of the national registrations without however having to renew them (so-called seniority claims).

On the other hand, when a Community trade mark application or registration ceases to exist for one reason or another - withdrawal or surrender, refusal or invalidation, non-renewal - the proprietor may convert the previous Community mark into a national trade mark application preserving the filing date of the Community mark - thus, the Community system is a system with little risk.

f) Non-use as a Ground for Revocation: Use in One Member State is Sufficient

Community trade mark registrations may be revoked (i.e. cancelled) if the proprietor of the mark (or a licensee) has not made genuine use of the mark for a period of five years. This is in line with what many - and all European - national systems provide. The big "added value" deriving from a Community trade mark registration is that the mark need not be used in all or even in many different Member States - where the use is genuine (in type and quantity) it is entirely sufficient to use in one Member State only.

One might add many more of the features among the advantages. It is perhaps sufficient at this stage to add that having a Community trade mark already registered will substantially facilitate the process of enlargement, that is of accepting new Member States in the European Union, not only with regard to the currently envisaged six new members (Czech Republic, Estonia, Hungary, Poland, Slovenia and Cyprus), but also with regard to other future enlargements. The advantage resides in the fact that the already existing marks will be extended automatically to the new members without any administrative intervention or bureaucratic procedure.

[To be continued]

The next installment will deal with the registration procedure before the Alicante Office.